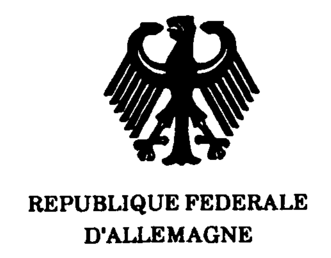
24/20

OMPI/GEO/WI/91/4 Rev.
Original : anglais
Date : octobre 1991



REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE



ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

SYMPOSIUM SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

organisé par

l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

en coopération avec

le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Wiesbaden (Allemagne), 17 et 18 octobre 1991

LA PROTECTION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE

par

Milo Coerper
Avocat, Coudert Brothers, Washington, D.C.
Comité des indications géographiques
du Groupe Américain de l'AIPPI

1899S/IPD

Le sujet que je dois traiter concerne la protection des indications géographiques aux Etats-Unis d'Amérique. L'année dernière, j'ai proposé à l'OMPI un article sur le même sujet qui mettait plus particulièrement l'accent sur les marques de certification et qui a été publié dans la revue "La Propriété Industrielle" de juillet/août 1990. Afin de profiter au maximum du temps qui m'est imparti, j'ai demandé à l'OMPI d'annexer cet article au présent document. J'y ferai référence le moment venu.

Mon exposé traitera : 1) des moyens de protection aux Etats-Unis d'Amérique; 2) d'une analyse comparative de ces moyens; et 3) des développements récents aux Etats-Unis d'Amérique. Tout comme dans mon article, ma conclusion sera que l'enregistrement d'indications géographiques, comme marques de certification, est le moyen le plus efficace pour protéger ces indications géographiques aux Etats-Unis d'Amérique. Simultanément, la protection des indications géographiques dans le cadre de négociations à un niveau international devrait être poursuivie.

L'un des moyens américains pour protéger les indications géographiques implique l'intervention d'agences gouvernementales qui exigent l'approbation préalable des étiquettes, comme par exemple, le Bureau des Alcools, Tabacs, et Armes à Feu (BATF) pour le vin, la bière et les spiritueux distillés. Si de telles agences gouvernementales, dont la mission première est de protéger le consommateur américain, sont disposées à protéger les indications géographiques au travers de leur réglementation sur l'étiquetage, cela permettra sans doute de résoudre le problème tant que ces réglementations demeurent en vigueur, en ce que personne ne peut commercialiser un produit avec une étiquette qui n'ait pas au préalable été approuvée par l'agence gouvernementale.

Lors du symposium de Santenay en 1989, Monsieur Steve Higgins, Directeur du BATF des Etats-Unis d'Amérique, a expliqué le nouveau système de protection des indications géographiques pour les vins aux Etats-Unis d'Amérique. Monsieur Vincent O'Brien, dans son exposé pour le présent symposium, vous informera des derniers développements relatifs à ce système de protection.

Ce moyen repose sur une confiance totale à l'égard de l'organisme réglementaire gouvernemental, chargé de la protection des indications géographiques. Toutefois, il ne permet de revendiquer aucun droit de propriété dans le cadre de la loi.

Il existe également la méthode consistant à demander au gouvernement d'interdire certaines pratiques de concurrence déloyale, telles que l'usage abusif d'une indication géographique, en intentant un procès pour faire cesser un tel usage. Cela est, par exemple, possible en vertu de l'Article 5 du "Federal Trade Commission Act (FTC)". Toutefois, ici encore vous demandez au gouvernement fédéral de protéger le consommateur contre un agissement commercial déloyal et, indirectement, de protéger votre indication géographique. Il est probable qu'actuellement le FTC considérerait l'usage abusif d'une indication géographique comme étant suffisamment important pour intenter une action publique contre l'auteur d'un tel usage abusif. Il fut un temps où le FTC a été amené à examiner quelques-unes de ces affaires. Une des plus connues, qui est allée jusqu'aux tribunaux, a abouti à la protection de "Havana" comme indication géographique pour des cigares. Un fabriquant de cigares de Pennsylvanie ne contenant que du tabac de Pennsylvanie a demandé au

tribunal de modifier une ordonnance du FTC lui interdisant d'utiliser "fumeurs de Havana" en faisant figurer sur l'étiquette une mention appropriée précisant que les cigares étaient fabriqués aux Etats-Unis d'Amérique uniquement à partir de tabacs des Etats-Unis d'Amérique. Le tribunal a déclaré :

> "La position difficile du demandeur résulte du fait que l'idée évoquée par le terme Havana est totalement fausse. L'acheteur peut être, soit guidé par l'étiquette ou par l'inscription, mais non par les deux.... Il est peu probable que le demandeur accepte une qualification qui soit le reflet de la réalité, telle que "fumeurs de faux Havana".[1]

Aussi bien le "Federal Trade Commission Act" que les réglementations sur l'approbation préalable d'étiquettes, administrées par les agences gouvernementales telle que le BATF, prévoient en général une protection moindre pour une indication géographique en raison du fait qu'elles ne visent à protéger aucuns "droits" sur une indication géographique mais plutôt à éviter que le consommateur ne soit induit en erreur par une étiquette.

Il est même possible que les réglementations sur l'étiquetage puissent aller à l'encontre des intérêts des bénéficiaires d'une indication géographique, en ce que l'agence qui administre cette réglementation peut considérer qu'une étiquette, qui fait un usage abusif d'une indication géographique, n'est pas trompeuse si elle qualifie (et en quelque sorte amoindrit) l'indication géographique d'une manière ou d'une autre telle que l'adjonction sur l'étiquette de l'indication du véritable lieu d'origine d'un produit spécifique.

D'un autre côté, en vertu des lois sur les marques des Etats-Unis d'Amérique, telles qu'interprétées par les tribunaux (interprétation qui s'applique également aux marques de certification), l'utilisation de phrases correctives, même si elles peuvent aboutir à ce que le consommateur ne soit pas trompé, ne sont pas autorisées vis-à-vis des droits de propriété en droit commun ou vis-à-vis des marques enregistrées, y compris marques de certification. Comme l'a indiqué un tribunal :

> "Les indications sur les étiquettes autres que la marque elle-même ne sont d'aucune importance en l'espèce".[2]

Ceci nous conduit au plus sûr moyen de protéger une indication géographique aux Etats-Unis d'Amérique, à savoir l'enregistrement de celle-ci comme marque de certification. Ceci est particulièrement important aux Etats-Unis d'Amérique étant donné que, selon notre législation actuelle sur les marques, un tiers peut faire enregistrer une indication géographique comme marque principalement lorsqu'elle n'est pas encore perçue aux Etats-Unis d'Amérique comme étant une indication géographique pour les consommateurs américains. La législation des Etats-Unis d'Amérique vise uniquement à prévenir les utilisations déceptives d'indications géographiques plutôt qu'à accorder une protection aux indications géographiques en tant que telles. Les détails de la loi à cet égard sont présentés dans l'annexe. Brièvement, un terme "exclusivement descriptif du point de vue géographique" ou

"exclusivement faux et trompeur du point de vue géographique" même s'il ne peut être enregistré dans un premier temps, peut l'être comme marque sur la base d'un "sens secondaire tant qu'il n'est pas trompeur (2a)."

Comme exemple d'un cas classique qui peut survenir, on mentionnera celui de l'examinateur de l'office des marques qui a refusé d'accorder le statut de marque à une dénomination de vin considérée comme fausse et trompeuse, malgré l'approbation de l'étiquette par le BATF pour une telle dénomination. Cette affaire concernait la demande d'enregistrement du terme "Essensia" comme marque pour un vin produit en Californie. L'examinateur, en refusant l'enregistrement, a avisé le déposant de l'existence de cinq références relevées dans des ouvrages d'information sur le vin et mentionnant "Essensia" comme un type rare de tokay Hongrois. Le demandeur n'a pas contesté ce fait, mais a considéré que le refus était injustifié en raison du faible pourcentage d'acheteurs de vin aux Etats-Unis d'Amérique ayant connaissance de l'existence de l'Essensia de Hongrie, actuellement indisponible dans le commerce, et de la très faible probabilité pour que quiconque puisse croire que le produit du demandeur, à savoir, le vin doux de dessert de Californie à base de muscat aromatisé à l'orange, commercialisé sur une large échelle, soit le vin doux concentré Hongrois qui est rare et virtuellement non-commercialisé. La Commission des Audiences des Recours en Matière de Marques a soutenu l'examinateur en déclarant que :

> "le vin doux de dessert de Californie à base de muscat aromatisé à l'orange produit en grande quantité n'est certainement pas le nectar rarissime d'Europe de l'est. Il ne peut y avoir de contestation sérieuse sur ce point. L'utilisation de 'Essensia' pour un vin qui n'est pas "essensia" constitue une fausse déclaration."

* * *

> "Le fait qu'il puisse y avoir un nombre relativement faible d'acheteurs potentiels qui aient une connaissance de l'essensia d'origine, n'est pas déterminant. Même si le groupe n'est pas important, il constitue le milieu adéquat pour notre examen. Quiconque dans ce groupe qui connaît le produit Hongrois peut raisonnablement s'attendre à ce que le produit vendu ici et étiqueté 'Essensia' soit le spiritueux Hongrois ou un spiritueux contenant de "l'essencia"."

Le demandeur avait soutenu qu'en raison de l'approbation de son étiquette par le BATF, l'utilisation de "Essensia" n'est pas fausse ou trompeuse selon la loi sur les marques. La Commission a répondu :

> "Cet argument est dénué de valeur étant donné que le Bureau n'a aucune autorité pour déterminer si une marque est enregistrable en vertu de la loi sur les marques. L'approbation d'une étiquette atteste du respect des règles du BATF mais ne confère pas une protection à titre de marque en vertu de la loi sur les marques. L'Offices des Brevets et des Marques est l'agence ayant compétence pour déterminer si une marque est enregistrable."[3]

Il doit être noté que l'examinateur en marques a été, dans cette affaire, soutenu par la Commission, alors même que personne n'était présent pour appuyer la protection de "Essensia". Le déposant n'a pas fait appel. Mais le déposant, qui avait eu son étiquette approuvée par le BATF, continue d'utiliser "Essensia" comme marque (seul lui avait été interdit l'enregistrement du terme "Essensia") et, si personne n'intente un procès pour empêcher un tel usage (en vertu de l'Article 43(a) de la Loi Lanham - voir Annexe), la marque pourrait acquérir un sens secondaire et, de ce fait, être enregistrée sur le Registre principal, surtout s'il n'ya pas de ventes significatives du véritable "Essensia" aux Etats-Unis et qu'il ne peut être prouvé que les ventes du "Essensia" Californien sont trompeuses pour l'acheteur américain - voir Annexe.

Le déposant a, en fait, enregistré "Essensia" sur le Registre supplémentaire et peut éventuellement établir l'existence d'un sens secondaire et obtenir un enregistrement sur le Registre principal s'il n'y a pas d'opposition et si le caractère trompeur n'est pas essentiel en ce qu'il n'affecte pas la décision d'achat d'un consommateur - voir Annexe.[4]

Au cours de l'année dernière, la Cour d'Appel des Etats-Unis pour le Circuit Fédéral, qui révise les dossiers présentés devant la Commission des Audiences et Recours en Matière de Marques, a pris une décision qui pourrait poser de sérieux problémes bien qu'elle ait concerné des marques et non des marques de certification ou des indications géographiques.

Larry Christman, citoyen des Etats-Unis d'Amérique employé par une société de vêtements de sport, a visité au Japon une société dénommée Person's Co. Il a acheté plusieurs articles vestimentaires portant le logo de la société Person's et les a rapporté avec lui aux Etats-Unis d'Amérique. Après avoir consulté un conseil juridique et avoir été informé que personne n'avait revendiqué aux Etats-Unis d'Amérique un droit sur ce logo, Christman a développé des modèles pour sa propre collection de vêtements de sport portant la marque Person's basée sur les produits de l'appelant achetés au Japon. Ultérieurement, il déposa une demande d'enregistrement de marque aux Etats-Unis d'Amérique afin de tenter d'obtenir une protection de la marque Person's. Il se considérait comme étant le titulaire exclusif du droit d'utiliser et d'enregistrer la marque aux Etats-Unis d'Amérique et il n'avait apparemment aucune connaissance du fait que l'appelant avait, dans un proche avenir, l'intention d'introduire sur le marché des Etats-Unis d'Amérique sa collection similaire de vêtements de sport sous la même marque. Il obtint un enregistrement. Plus tard en 1986, Christman eut connaissance de la publicité faite par l'appelant aux Etats-Unis d'Amérique et les deux parties eurent connaissance de l'existence de confusion sur le marché. La société Person's intenta une action en vue d'obtenir l'annulation de l'enregistrement de Christman sur la base d'un possible risque de confusion, et de concurrence déloyale selon les termes de la Convention de Paris. La Commission des Audiences et Recours en Matière de Marques considéra qu'il n'existait aucune preuve permettant d'affirmer que la marque de Person's avait acquis une certaine notoriété au moment de l'adoption de cette même marque par Christman. De ce fait, Christman, en commercialisant ses produits, ne pouvait avoir eu l'intention de tirer parti de la réputation de l'appelant, ce qui rendait inapplicable les dispositions de la Convention de Paris sur la concurrence déloyale. La Commission considéra dans son avis en reconsidération, que Christman n'avait pas adopté la marque de mauvaise foi malgré le fait qu'il se soit approprié une marque utilisée à l'étranger par le

demandeur en appel. La Commission adopta le point de vue selon lequel le fait de copier une marque utilisée dans un pays étranger ne constitue pas un acte de mauvaise foi à moins que la marque étrangère ne jouisse d'une réputation aux Etats-Unis d'Amérique ou que le fait de copier n'ait pour but que d'interférer avec les plans d'expansion aux Etats-Unis de l'utilisateur antérieur.

La question posée à la Cour d'Appel était la suivante : "la connaissance que l'on peut avoir de l'usage d'une marque hors des Etats-Unis d'Amérique, interdit-elle l'adoption et l'utilisation de bonne foi d'une marque identique aux Etats-Unis d'Amérique avant que l'utilisateur étranger n'ait pénétré sur le marché antérieur?"

La Cour d'Appel a confirmé la position de la Commission des Audiences et Recours en Matière de Marques et a notamment déclaré :

> "En raison de la connaissance que Christman avait de l'utilisation de la marque au Japon, l'appelant nous demande de conclure qu'il y a eu adoption de mauvaise foi; toutefois cette conclusion nécessite quelque chose de plus qu'une simple connaissance de l'utilisation antérieure d'une marque similaire dans un pays étranger."

* * *

> "Bien qu'il existe certaines décisions jurisprudentielles confirmant l'existence de la mauvaise foi lorsque (1) la marque étrangère est réputée aux Etats-Unis ou (2) l'usage n'est que fictif et n'est destiné qu'à bloquer le plan d'expansion aux Etats-Unis de l'utilisateur antérieur, aucune de ces circonstances n'existent dans la présente affaire, comme la Commission l'a justement relevé."

* * *

> "En vertu de la Loi Lanham, les droits à la marque résultent uniquement de son usage dans le commerce aux Etats-Unis ou de la propriété d'un enregistrement étranger; 'La loi relative à l'enregistrement des marques ne règle pas tous les aspects relatifs à la moralité des affaires'."

En ce qui concerne la violation de la Convention de Paris, la Cour d'Appel a considéré que :

> "Il est bien établi que la Commission des Audiences et Recours en Matière de Marques ne peut se prononcer sur des questions relatives à la concurrence déloyale dans le cadre d'une

> instance en annulation ou en opposition. Le rôle de la Commission est de déterminer s'il existe un droit à l'acquisition ou au maintien d'un enregistrement."[5]

On peut se demander si la Cour d'Appel aurait suivi le même raisonnement pour des faits similaires si Christman avait visité un pays étranger, par exemple un pays en développement où il existe pour un produit une indication géographique bien connue localement mais non internationalement, et par la suite, était revenu aux Etats-Unis d'Amérique et avait utilisé cette indication géographique sur un produit identique fabriqué aux Etats-Unis d'Amérique et, en dernier lieu, avait cherché une marque pour un tel produit? C'est en ayant cette possibilité à l'esprit que tout bénéficiaire d'une indication géographique dans des pays autres que les Etats-Unis d'Amérique et qui envisage d'exporter vers les Etats-Unis d'Amérique ses produits devrait déposer une demande d'enregistrement de marque de certification aux Etats-Unis d'Amérique en se fondant sur les dispositions modifiées de la Loi Lanham relative à l'intention d'usage. De tels dépôts permettraient d'éviter ce que Christman a réalisé dans le cadre de l'affaire mentionnée ci-dessus - voir Annexe.

Au vu 1) de la très forte protection dont bénéficient les marques enregistrées aux Etats-Unis d'Amérique, même celles contenant une indication géographique, 2) des modifications de la Loi Lanham qui autorisent maintenant l'enregistrement des marques (et des marques de certification) sur la base de l'intention d'usage et 3) des directives additionelles publiées récemment par l'Office des marques des Etats-Unis d'Amérique qui prévoient que :

> "L'Office ne demandera plus systématiquement des informations relatives à l'approbation de l'étiquette en vertu de 'the Federal Alcohol Administration Act' ou de lois similaires."[6]

il appartient à tous ceux qui sont intéressés par la protection de leurs indications géographiques aux Etats-Unis d'Amérique de les faire enregistrer comme marque de certification. Les indications géographiques étrangères peuvent être enregistrées comme marques de certification aux Etats-Unis d'Amérique aux même conditions que pour les indications géographiques nationales. Elles sont enregistrées à moins qu'il n'existe un enregistrement de marque antérieure avec laquelle elle serait en conflit ou, à moins que l'indication géographique ne soit considérée comme générique aux Etats-Unis d'Amérique.

La meilleure protection contre le risque qu'une dénomination soit considérée comme générique est de l'enregistrer comme marque et de la protéger avec détermination. L'enregistrement confère une présomption de validité et rend plus difficile une action visant à faire considérer qu'une marque est générique. Devant la Cour d'Appel, nous avons récemment obtenu gain de cause à propos d'une marque dont la validité était contestée parce que devenue générique. Nous avions fait enregistrer la marque "Touchless", il y a quelques années, pour un service de lavage d'automobile.[7] Bien qu'il y ait eu un certain usage générique de ce terme, la Cour a estimé que le demandeur n'avait pas apporté de preuve suffisante. Cette charge de la preuve incombait au demandeur en raison de la présomption de validité acquise par la marque en raison de son enregistrement.

Les deux agences du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui se sont préoccupées des indications géographiques sont, d'une part, le BATF, principalement en relation avec ses négociations internationales sur les accords en matière de vin et ses réglementations relatives aux dénominations géographiques pour les vins, et, d'autre part, l'Office Américain des Brevets et des Marques qui s'intéresse d'une manière générale aux indications géographiques à un niveau international non seulement pour les vins mais également pour tous les autres produits.

Les Communautés européennes ont pu penser qu'en raison des négociations importantes qui se déroulaient entre le BATF et les Communautés européennes relativement aux accords sur les vins et les dénominations géographiques des Etats-Unis, il pourrait y avoir de la part des Etats-Unis d'Amérique une évolution vers le système des appellations d'origine plutôt que le système des marques de certification pour protéger les indications géographiques. Il s'agit d'une fausse impression. Il se peut que le BATF aille plus avant dans le domaine des dénominations géographiques, non seulement pour les vins, mais également pour les autres boissons spiritueuses, mais, en dehors de ces domaines très restreints, il est certain que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique considère que, d'une manière générale, les obligations internationales de ce pays sont satisfaites à l'égard de la protection des indications géographiques par les dispositions existantes de la Loi Lanham -- pour ce qui concerne l'enregistrement, en autorisant l'enregistrement des indications géographiques ou appellations d'origine comme marques de certification et, en ce qui concerne la concurrence déloyale et l'usage abusif, en permettant d'intenter des actions en vertu de l'Article 43(a) de la Loi Lanham. Il est également clair que ceux qui appliquent les lois sur les marques des Etats-Unis d'Amérique ne se sentent en aucune façon liés par les actions d'autres agences gouvernementales des Etats-Unis d'Amérique qui jouent un rôle dans l'étiquetage des produits en vue de la protection du consommateur.

Ceci m'amène à discuter brièvement d'une affaire dont la Commission des Audiences et Recours en Matière de Marques a eu récemment à traiter; cette affaire concernait le dépôt par une société américaine d'une demande d'enregistrement de marque sur le Registre principal pour les termes "Chablis With A Twist" pour désigner un vin aromatisé aux agrumes. Cette demande contenait une renonciation mentionnant qu'aucune revendication n'est faite sur le droit exclusif d'utiliser "Chablis" en dehors du contexte de la marque telle que présentée. Cette demande a fait l'objet d'une opposition fondée sur de nombreux motifs et présentée par l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) au nom de producteurs de vins français. Aussi bien le déposant que l'opposant étaient au courant de l'existence des réglementations du BATF selon lesquelles le terme "Chablis" est mentionné comme étant un exemple de terme semi-générique. Comme la plupart d'entre vous le savent, ce dernier term a été inventé par le BATF. Il est utilisé pour désigner un produit qui a une "signification géographique", mai "qui est également la désignation d'une classe ou d'un type de vin". Les réglementations autorisent l'utilisation de tels termes en relation avec "les vins d'une origine autre que celle visée par un tel nom à condition qu'ils soient accompagnés de l'appellation d'origine appropriée précisant le véritable lieu d'origine du vin . . ."[8] Le déposant a reconnu que son produit était élaboré à partir d'un vin de chablis provenant de Californie et qu'il était étiqueté selon les réglementations du BATF. L'opposant a démontré que "Chablis" était une appellation d'origine protégée comme telle selon la loi française. La

Commission des Audiences et Recours en Matière de Marques ne s'est pas considérée comme devant être liée de quelque façon que ce soit par les réglementations du BATF. Elle a déclaré que :

"Le fait que le BATF requiert que sur l'étiquette figurent des informations permettant d'identifier le lieu où le vin était élaboré, ne peut en aucun cas être déterminant à l'égard de la signification que le terme "Chablis" a pour les consommateurs de vin."

* * *

"Nonobstant les règles d'étiquetage fixées par le BATF, l'opposant n'a pas démontré qu'aux Etats-Unis ce terme générique signifie que le vin ainsi désigné est produit en France."

* * *

"Comme cela est le cas pour d'autres noms qui à un moment donné ont pu être utilisés pour des produits provenant d'un endroit unique, le terme "Chablis" renvoie maintenant à un type de vin plutôt qu'à l'origine de celui-ci."

La Commission a également considéré qu'il n'existait aucun élément permettant de conclure que la marque ne pouvait être enregistrée, parce qu'elle était déceptive, étant donné que le caractère de déceptivité dépend du fait de savoir comment le terme "Chablis" est perçu aux Etats-Unis d'Amérique, et que l'opposant n'a fourni aucune preuve à cet égard. La Commission s'est ensuite penchée sur l'affirmation de l'opposant selon laquelle le terme "Chablis" devrait bénéficier du statut de marque non enregistrée ou de marque de certification; elle a indiqué que ce fait ne pouvait être établi aux Etats-Unis d'Amérique sur le seul fondement que "Chablis" avait acquis un statut comparable en France. La Commission a indiqué qu'un tel "statut en France n'était pas pertinent dans le cadre de la présente procédure". (A comparer avec mon exposé en annexe sur la marque de certification).

Toutefois, la Commission a déclaré que :

"Si l'opposant était titulaire d'un enregistrement incontesté du terme "Chablis" comme marque de certification pour désigner un vin et qu'un tiers utilise ou cherche à faire enregistrer une marque comportant ce terme pour son propre vin non-certifié par l'opposant, ce dernier l'emporterait dans une action contre ce tiers" (souligné par la Commission).

Dans sa conclusion la Commission a déclaré que :

"En tant que terme générique, "Chablis" n'a pas été utilisé dans ce pays par l'opposant comme marque ou comme marque de certification protégeable."[9]

Cette affaire a fait l'objet d'un appel. Nous en suivrons le déroulement avec intérêt. Elle confirme à nouveau que ceux qui administrent la loi sur les marques (y compris la marque de certification) ne se considèrent pas liés par les réglementations d'étiquetage administrées par d'autres agences du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Je peux ajouter que ce sentiment est réciproque. En me fondant sur l'expérience que j'ai du BATF, il est certain que le BATF ne se sent pas lié par ce que l'on pourrait considérer comme une application correcte de la loi sur les marques (ou marques de certification) en matière d'approbation d'étiquettes. Le BATF peut parfaitement donner son approbation à une étiquette de marque comportant une indication géographique reconnue par l'Office des marques des Etats-Unis, par exemple "Essensia" mentionnée ci-dessus.

Je mentionnerai brièvement ce que l'on nomme "la défense basée sur un usage honnête". Si un producteur des Etats-Unis d'Amérique enregistre comme marque le terme "Chablis" pour du vin, les producteurs français établis à Chablis et qui exportent aux Etats-Unis d'Amérique, auraient encore le droit d'aviser d'une manière purement descriptive les acheteurs aux Etats-Unis d'Amérique de leur lieu d'origine. Dans de tels cas, face aux droits d'un titulaire de marque existent les droits des producteurs d'une aire donnée. Cela peut nécessiter, de la part des producteurs de l'aire géographique, l'utilisation de renonciation ou d'autres moyens d'information.

En me préparant pour cet exposé, j'ai pensé qu'il pourrait être utile d'examiner certaines des marques de certification enregistrées auprès de l'Office Américain des Marques depuis 1946, année au cours de laquelle l'enregistrement des marques de certification devint possible, ceci afin d'examiner qui profite de cette procédure. J'ai découvert qu'un certain nombre de gouvernements, d'institutions para-gouvernementales ou d'associations gouvernementales étrangères avaient enregistré leurs indications géographiques aux Etats-Unis d'Amérique. Il est intéressant de relever l'enregistrement du "Conseil Interprofessionel du Vin de Bordeaux" (institution française) pour du vin. Il s'agit du sceau officiel de l'association approuvant les vins de Bordeaux. Cet enregistrement a été délivré en 1957. Il n'est pas impossible qu'en raison de cet enregistrement, Bordeaux n'ait pas figuré parmi les soi-disant "semi-génériques" figurant dans les réglementations du BATF, mais ait plutôt été considéré comme étant une dénomination distinctive.

J'ai également trouvé un enregistrement intéressant pour "Jamaica Blue Mountain Coffee" pour du café planté en Jamaïque dans l'aire de la Montagne Bleue. Cet enregistrement faisait suite à la réglementation de l'industrie du café en Jamaïque en 1953 et à l'égard de laquelle un certificat a été délivré par ou au nom de l'Organisation Internationale du Café.

J'ai récemment reçu la notice relative à la prochaine réunion annuelle de l'OIV à Madrid et Rioja, une région d'Espagne où est plantée de la vigne. Il est intéressant de noter que le thème de la réunion sera : "500 ans de viticulture et d'oenologie américaine et leur relation avec l'Europe". A cet égard, il existe une marque de certification enregistrée aux Etats-Unis remontant à 1960 pour des "vins provenant de la région de Rioja en Espagne".

Il existe des marques de certification pour les produits à base de laine d'Islande, des peaux de renard et de vison du Canada, du vin de Madère, de la toile d'Irlande, des cigares de Cuba, de la viande en boîte et du fromage bleu

du Danemark, du fromage stilton d'Angleterre, du fromage de Hollande, du chocolat Suisse, du jambon Polonais et de la sauge Yougoslave, sans mentionner un certain nombre d'enregistrements d'indications géographiques pour des vins d'Allemagne ainsi que pour d'autres boissons et produits alimentaires d'Allemagne; enfin, n'oublions pas le fromage de Roquefort de la Commune de Roquefort.

Pour terminer, permettez-moi d'indiquer que j'approuve complètement les conclusions exprimées par Monsieur Gevers et contenues dans son article récemment paru dans le numéro de mai 1991 de Trademark World, et traitant de la protection des indications géographiques dans le cadre des règlements de la Communauté européenne; dans ses conclusions, il se déclare "en faveur de la protection des indications de provenance et des appellations d'origine". Une telle protection accroît la qualité et peut profiter à une région ou à un pays tout entier. En conséquence, tout traité international renforçant une telle protection doit être favorablement acueilli." Il indique aussi : "Une protection nouvelle ou améliorée des droits de propriété, tels que les indications de provenance et les appellations d'origine, doivent pleinement tenir compte des droits préexistants acquis et utilisés de bonne foi, par exemple, ceux relatifs aux marques."

M. Gevers conviendrait avec moi--je pense--qu'il nous faut chercher à éviter tout nouvel affaiblissement des indications géographiques utilisées de bonne foi; je reconnais cependant que les droits préexistants attachés aux marques devraient, pour autant qu'ils aient été acquis et utilisés licitement, continuer d'être protégés.

Bien entendu, si les gouvernements peuvent obtenir par voie de négociation certains moyens originaux permettant de rétablir la reconnaissance de certaines indications géographiques dans certains pays, par exemple les Etats-Unis d'Amérique, il sera nécessaire d'accorder une compensation aux titulaires de marques qui ont pu acquérir antérieurement un droit de propriété sur certaines indications géographiques, ou à d'autres personnes qui ont légitimement utilisé lesdites indications comme terme générique.

Notes

1. H.N. Heusner & Son v. Federal Trade Commission, 106 F.2d 596 (3d Cir. 1939).

2. Otard, Inc. v. Italian Swiss Colony, et onze autres affaires, 141 F. 2d 706 (C.C.P.A. 1944).

3. In re Quady Winery Inc., 221 U.S.P.Q. 1213 (T.T.A.B. 1984).

4. Selon la Loi Lanham, toutes les marques, y compris les noms géographiques, "permettant de distinguer" les produits ou services du déposant mais qui ne remplissent pas tous les critères d'enregistrement sur le Registre Principal peuvent être enregistrées sur le Registre Supplémentaire. 15 U.S.C. [paragraphes] 1091(a),(c). Bien que l'enregistrement sur le Registre Supplémentaire ne constitue pas prima facie une preuve de distinctivité, il permet au déposant de remplir les conditions d'enregistrement propres à certains pays et d'utiliser les tribunaux fédéraux des Etats-Unis pour se défendre contre les contrefaçons. Re Bush Bros. & Co., 884 F.2d 569, n.2 (Fed. Cir. 1989). Comme expliqué dans l'Annexe, le titulaire d'un enregistrement sur le Registre Supplémentaire peut ultérieurement demander un enregistrement sur le Registre Principal.

5. Person's Co. Ltd. v. Christman, 14 U.S.P.Q. 2d (Fed. Cir. 1990).

6. Examination Guide No. 1-91, Issued March 28, 1991, Para. 5. "Inquiries Concerning Compliance with Other Laws", p. 6.

7. Magic Wand Inc. v. RDB, Inc., No. 90-1512 (Fed. Cir. July 30, 1991).

8. 27 C.F.R. [paragraphe] 4.24(b)(1).

9. L'Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie v. Vintners International Company, Inc., Opp. No. 81,742 (T.T.A.B. March 19, 1991).

10. Voir McCarthy, J. Thomas, Trademarks and Unfair Competition, Seconde Edition, 1984, Vol. 1 pp. 637-640. Voir également 15 USC [paragraphe] 1115(b)(4) tel que récemment modifié par la Loi du 1988 portant révisions de la Législation sur les Marques.

[L'annexe suit]

La protection des indications géographiques aux Etats-Unis d'Amérique, considérée notamment sous l'angle des marques de certification

M.G. COERPER*

Introduction

Dans les pays européens, aux traditions anciennes, il existe depuis longtemps des indications géographiques reconnues et il y est admis que celles-ci devraient être protégées par le droit public national. Aux Etats-Unis d'Amérique au contraire, nation plus jeune alliant dynamisme et libéralisme économique, sans tradition culturelle ancienne en matière d'indications géographiques, la protection des indications géographiques est née de la législation sur la concurrence déloyale et les marques, de sorte qu'elle a pour base des notions de droit privé, non de droit public[1].

Depuis de nombreuses années, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) s'emploie activement à créer un cadre international acceptable pour tous les pays intéressés, qui permette la reconnaissance multilatérale des indications géographiques[2]. Indépendamment des positions particulières adoptées par tel ou tel pays, il est généralement admis qu'une indication géographique devrait être protégée contre les abus suivants :

1. son utilisation pour des produits qui ne sont pas originaires de l'aire géographique à laquelle elle renvoie;
2. son utilisation comme marque;
3. son utilisation comme dénomination générique d'un produit[3].

Nous commencerons par passer en revue, dans le présent article, la législation pertinente des Etats-Unis d'Amérique qui protège contre chacun de ces trois actes – notamment la législation fédérale de base régissant ces questions, à savoir la Loi sur les marques *[Trademark Act]* de 1946, modifiée en 1988[4] – ainsi que quelques questions internationales connexes.

Nous examinerons ensuite l'évolution de la législation sur les marques de certification[5], pour aboutir à la suggestion suivante : alors que les accords internationaux peuvent être la voie préférée (et même, dans certains cas, la seule voie possible pour protéger des dénominations que, bien qu'elles soient bien établies, des tiers se sont appropriées dans

---

* Avocat, membre du cabinet Coudert Brothers, Washington, D.C.

[1] Dans l'introduction de l'exposé qu'il a présenté récemment lors du symposium de Santenay, M. Grigoriev a indiqué ce qui suit :

> «Dans l'antiquité, les indications géographiques constituaient le mode de désignation prédominant pour les produits. Avec le développement des forces productrices et des rapports de production, l'emploi d'autres types de désignations, destinées à distinguer les articles d'un fabricant des articles similaires d'autres fabricants, s'est répandu. Ainsi, certains noms de fabricants sont devenus progressivement des noms commerciaux. Vers la fin du 17e siècle et au début du 18e, les marques ont connu un grand essor et elles ont depuis envahi l'ensemble du marché. Ce phénomène est illustré par exemple par le fait que la plupart des pays du monde ont de nos jours une législation sur les marques.»

Grigoriev, A., directeur adjoint du Département des marques du Comité d'Etat pour les inventions et les découvertes auprès du Comité d'Etat de l'URSS pour la science et la technique, *Symposium sur la protection internationale des indications géographiques*, Santenay (France), 9 et 10 novembre 1989 (ci-après dénommé «*Symposium de Santenay*»), publication OMPI N° 676(F), Genève, 1990, p. 37. Voir aussi l'exposé d'Alfred Reichardt, administrateur principal à la Direction générale de l'agriculture de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles, *Symposium de Santenay*, p. 105.

[2] A ce jour, l'OMPI a notamment mené les activités suivantes : étude d'une révision de l'Arrangement de Lisbonne ou d'un nouveau projet de traité, qui a abouti à un Projet de traité concernant la protection des indications géographiques (élaboré en 1974 et 1975), rédaction d'une Loi type pour les pays en voie de développement concernant les appellations d'origine et les indications de provenance (ci-après dénommée «loi type»), révision de la Convention de Paris, y compris inclusion d'un nouvel article 10quater visant à assurer une protection plus étendue des indications géographiques et, plus récemment, Symposium sur les appellations d'origine et indications de provenance tenu à Bordeaux (France) du 3 au 5 novembre 1988 (ci-après dénommé «*Symposium de Bordeaux*») – publication OMPI N° 669(F), Genève, 1989 – et *Symposium de Santenay* (novembre 1989), qui ont abouti à la convocation d'un autre comité d'experts chargé de conseiller l'OMPI sur la conclusion éventuelle d'un nouveau traité ou la révision de l'Arrangement de Lisbonne. *World Intellectual Property Report*, The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C., Vol. 4, N° 2, février 1990 – «Calendar of Meetings».

[3] Baeumer, Ludwig, *Symposium de Santenay, op. cit.*, p. 15.

[4] Il sera notamment fait référence à la genèse législative, aux rapports, aux dépositions et au texte annoté de la loi, publiés dans *The Trademark Law Revision Act of 1988*, Public Law 100-667, United States Trademark Association, N.Y., 1989 (ci-après abrégé en «USTA»).

[5] En 1946, le Congrès des Etats-Unis d'Amérique a institué une protection légale des indications géographiques sous certaines conditions, en créant une nouvelle catégorie de «marques» : celle des marques de certification (Loi de 1946 sur les marques, dite «loi Lanham», 15 U.S.C. 1127; voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ETATS-UNIS D'AMERIQUE – Texte 3-001.).

certains pays), il peut être utile d'envisager la protection des indications géographiques par le moyen parallèle que constituent les marques de certification (ou une variante de celles-ci), non seulement aux Etats-Unis d'Amérique mais dans d'autres pays.

Enfin, nous analyserons le rôle que l'OMPI pourrait jouer sur ce plan.

Définition

Il est fondamental de définir, avant toute chose, l'expression «indication géographique».

Lors du Symposium sur les appellations d'origine et indications de provenance qui s'est tenu à Bordeaux en novembre 1988, il a été signalé que les appellations d'origine et les indications de provenance sont des objets de propriété industrielle en vertu de l'article premier de la Convention de Paris[6]. Chacune de ces deux expressions a été ainsi définie :

> «'indication de provenance' signifie toute expression ou signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou qu'un service provient d'un pays, d'une région ou d'une localité déterminée;
>
> 'appellation d'origine' signifie la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité déterminée servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.»

Il a aussi été indiqué que les appellations d'origine sont un type particulier d'indication de provenance et qu'elles se rapportent à une aire géographique spécifique, ce qui a des conséquences pour leur protection internationale. Il a notamment été déclaré :

> «Contrairement au domaine des brevets et des marques, où les droits sont indépendants dans chaque pays de telle sorte qu'une invention peut être brevetée dans un pays même si elle n'a pas été brevetée dans le pays de résidence de l'inventeur, les appellations d'origine et indications de provenance dépendent de la protection dans le pays d'origine. En d'autres termes, si une appellation d'origine ou une indication de provenance n'est pas reconnue comme telle dans le pays d'origine, elle ne peut normalement pas être protégée dans d'autres pays. Je dis 'normalement', car il peut exister certaines exceptions à cette règle en ce qui concerne certaines indications de provenance.»[7]

Enfin, il a été signalé que dans le «Projet de traité concernant la protection des indications géographiques», élaboré par l'OMPI en 1974 et 1975 (ci-après dénommé «projet de traité de l'OMPI»), l'expression «indications géographiques» était utilisée «afin de couvrir les indications de provenance et les appellations d'origine»[8].

Dans le présent article, nous emploierons aussi l'expression «indications géographiques» et nous entendons par là englober les expressions correspondantes, telles que «indication de provenance régionale» *[«indication of regional origin»[9]]* ou «indication d'origine» *[«designation of origin»[10]]*, que l'on trouve dans la législation ou la réglementation des Etats-Unis d'Amérique.

Il importe enfin de comprendre que, contrairement à ce qui se passe dans le droit traditionnel régissant les indications géographiques sur le continent européen, en droit des Etats-Unis d'Amérique et de la plupart des pays de *common law* l'indication géographique se trouve incluse dans la définition de la «marque» – qu'elle soit enregistrée ou non – et donne au détenteur ou «propriétaire» les prérogatives qui s'attachent à un type particulier de marque : la marque de certification[11]. De ce fait, son propriétaire peut jouir, en *common law* aussi bien qu'en droit codifié, de bon nombre des droits reconnus pour d'autres catégories de «marques», dont les marques de produits, les marques de services ou les marques collectives[12].

Les trois différents actes contre lesquels les indications géographiques devraient être protégées

1) Utilisation d'une indication géographique pour des produits qui ne sont pas originaires de l'aire géographique à laquelle renvoie l'indication

Les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique ont considéré que l'utilisation d'une indication géogra-

---

[6] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, publication OMPI N° 201(F).

[7] *Symposium de Bordeaux, op. cit.*, p. 23.

[8] Voir la note 2.

[9] Article 4 (loi Lanham), 15 U.S.C. 1054.

[10] Article 43.a) (loi Lanham), 15 U.S.C. 1125.a).

[11] Il est intéressant de noter que dans les modifications qu'elle proposait d'apporter à la Loi de 1946 sur les marques, la United States Trademark Review Commission envisageait de faire figurer les «appellations d'origine» (telles que définies par L. Baeumer) dans la définition de la «marque de certification». Elle est cependant convenue que la définition de la «marque de certification» englobe déjà le sens de cette expression. Voir USTA (*supra* note 4), p. 63.

[12] Le présent article n'a pas pour objet de passer en revue les dispositions légales qui, aux Etats-Unis d'Amérique, régissent l'étiquetage et la diffusion de produits déterminés. On notera toutefois que ce pays reconnaît l'importance d'une protection du consommateur contre la publicité ou l'étiquetage faux ou fallacieux, y compris l'usage abusif des indications géographiques. En 1983, l'auteur a été invité à présenter un exposé lors d'une conférence internationale sur la protection des indications géographiques concernant le vin, qui s'est tenue à Stuttgart. Il a signalé, à cette occasion, les différences notables qui existent entre la protection des indications géographiques au titre de la législation relative à la concurrence déloyale et aux marques de certification et la protection conférée par l'approbation des étiquettes. Coerper M.G., *«The Competitive Legal Position of European Wines in the United States of America – Particularly as Regards Geographic Designations of Origin», Schriftenreihe zum europäischen Weinrecht, EWR* 1/84, Deutscher Fachverlag GmbH, Francfort. Voir aussi *Protection of Geographic Denominations of Goods and Services*, édité par H. Cohen Jehoram, Sijthoff Noordhoff, 1980, Pays-Bas, notamment l'article intitulé *«United States Law of Geographic Denominations»*, de J. Thomas McCarthy, p. 149 à 181. Au sujet de la protection du consommateur, voir aussi l'excellente étude «Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur», OMPI, Genève, 1983.

phique pour des produits qui ne sont pas originaires de l'aire géographique à laquelle renvoie l'indication constitue une fausse indication d'origine. Ils ont donc accordé des ordonnances aux producteurs qui se regroupaient pour empêcher un défendeur de présenter fallacieusement ses produits comme étant fabriqués dans la région des demandeurs[13].

Ce principe, consacré depuis longtemps dans la *common law*, a été codifié dans la législation sous la forme de l'article 43.a) de la Loi sur les marques de 1946 (loi Lanham, modifiée récemment par la Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques), qui accorde un droit d'action civile à toute personne «estimant qu'elle est ou sera lésée à l'avenir» par l'utilisation d'une «fausse indication d'origine» pour «des produits ou services» ou dans «la publicité ou la promotion»[14].

Sans doute l'affaire la plus célèbre se rapportant à l'article 43.a) a-t-elle été *The Scotch Whisky Association* c. *Barton Distilling Company*[15], dans laquelle les producteurs de whisky écossais ont cherché à faire interdire la vente d'alcool, non produit en Ecosse, sous une étiquette portant l'indication *«Scotch whisky»*. Le tribunal a considéré que l'utilisation, par le défendeur, des mots *«blended Scotch whisky»* pour du whisky écossais d'imitation contenant de l'alcool non produit en Ecosse constituait une fausse indication d'origine géographique, en violation de l'article 43.a) de la loi Lanham ainsi que des articles 10, 10bis et 10ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il a conclu que les demandeurs avaient droit à une ordonnance en cessation d'utilisation des mots *«Scotch whisky»* et de la marque «House of Stuart» sur ou pour une boisson contenant de l'alcool non produit en Ecosse. La cour d'appel a confirmé le jugement en ces termes :

> «Nous concluons qu'un droit d'action a été établi en vertu de la loi Lanham et que le tribunal de district était compétent. Il est inutile d'examiner les dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle invoquées par le demandeur et leur application en vertu de l'article 1126.b) du titre 15 du Code des Etats-Unis d'Amérique.»[16]

Selon un responsable de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, la position du Gouvernement des Etats-Unis à cet égard, telle qu'elle a été exprimée lors de la série de sessions de la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris que l'OMPI a organisée à la fin des années 70 et au début des années 80, a été que l'*utilisation* dans le commerce d'une fausse indication d'origine géographique est expressément interdite par l'article 43.a) de la loi Lanham, et qu'aucune législation supplémentaire n'est nécessaire dans le pays pour satisfaire à toute obligation internationale légitime à cet égard[17].

2) Utilisation d'une indication géographique comme marque

En droit des Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire aussi bien en *common law* qu'en droit codifié, l'utilisation d'une indication géographique comme marque peut être autorisée dans certaines circonstances.

Aux Etats-Unis, toute personne est autorisée à utiliser des marques pour identifier et distinguer ses produits. Elle peut même utiliser des indications géographiques, à condition de leur conférer, lorsqu'elle les utilise, un sens arbitraire, voire, dans certaines circonstances, un sens descriptif ou faussement descriptif du point de vue géographique. Les articles 2.e) et f) et 23 de la loi Lanham modifiée (articles 1052 et 1091 du titre 15 du Code des Etats-Unis d'Amérique), qui ont codifié la *common law* sur ce plan, autorisent l'*enregistrement* des indications géographiques comme marques de produits.

En vertu de ces dispositions, toute personne qui veut s'approprier une indication géographique pour l'utiliser comme marque peut le faire à condition que l'indication *ne* présente *pas*, pour le consommateur, une signification géographique évidente, compte tenu de la nature des produits et du lien entre ces derniers et l'aire géographique, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas *«exclusivement* descriptive de ces produits du point de vue géographique, [ni ne les décrive] de manière fausse et trompeuse de ce point de vue» (article 2.e); non souligné dans le texte). Même dans l'un ou l'autre de ces derniers cas, il est encore possible de se l'approprier comme marque, à condition qu'elle soit devenue distinctive des produits du déposant dans le commerce (article 2.f)). Elle devient «distinctive» en acquérant un «sens secondaire», que l'on peut démontrer en prouvant qu'elle a été utilisée, de façon appréciablement exclusive et continue durant cinq années, comme marque aux Etats-Unis d'Amé-

---

[13] Voir, par exemple, *Pillsbury-Washburn Flour Mills Co.* c. *Eagle*, 86 F. 608 (7e Cir., 1898). (Les décisions des cours d'appel des Etats-Unis d'Amérique sont publiées dans le *Federal Reporters* – abrégé en «F» ou «F.2d», selon le cas – et sont désignées au moyen du numéro de circuit – par exemple septième circuit, abrégé en «7e Cir.» – qui figure entre parenthèses après le nom de l'affaire.)

[14] 15 U.S.C. 1125.a) et USTA (*supra* note 4), p. 370 et 371.

[15] 338 F. Supp. 595, 598 et 599 (D.C. Ill., 1971), décision confirmée par 489 F.2d 809 7e Cir. 1973. (Les décisions comme celle-ci, qui sont rendues par les tribunaux fédéraux de première instance des Etats-Unis d'Amérique dénommés *«District Courts»* (tribunaux de district), sont publiées dans le *Federal Supplement* – abrégé en «F. Supp.» – et sont désignées au moyen du nom de l'Etat dans lequel siège le tribunal de district – ainsi, l'abréviation «D.C. Ill.» désigne le tribunal fédéral de district de l'Illinois.)

[16] 489 F.2d, p. 813.

[17] Section of Patent, Trademark and Copyright Law, *1979 Summary of Proceedings* (*«Summary of Proceedings»*), American Bar Center, Chicago, Appendix F. *«Revision of the Paris Convention and Appellations of Origin»*, Michael K. Kirk, directeur du Bureau de la législation et des affaires internationales de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, p. 187.

rique[18]. Néanmoins, cette utilisation pendant cinq années ne constitue pas une preuve automatique de l'acquisition d'un sens secondaire. Pour pouvoir apporter la preuve de la «première utilisation» d'une marque, l'utilisateur peut désormais faire enregistrer celle-ci immédiatement au registre supplémentaire, au lieu de le faire après une période d'utilisation d'un an (article 23).

Une indication géographique utilisée comme marque «trompeuse» ne peut être enregistrée de la sorte (article 2.a) de la loi Lanham). Récemment, la Commission des audiences et recours en matière de marques *[Trademark Trial and Appeal Board]* a défendu la marque de certification «Goldtröpfchen» (indication géographique liée à un vignoble de renom en République fédérale d'Allemagne), protégée par l'usage, en *common law*, contre un déposant qui souhaitait faire enregistrer une marque trompeusement similaire. Elle a considéré ce qui suit :

> «Une marque est trompeuse au sens de l'article 2.a) de la loi si elle donne des indications fausses sur les produits visés, si les acheteurs sont susceptibles de croire à ces indications et si celles-ci sont de nature à influencer sensiblement leur décision d'acheter les produits visés. [...] En revanche, si la tromperie ne pèse pas sensiblement sur la décision d'achat, la marque présente 'essentiellement les produits de manière fausse et trompeuse du point de vue géographique', pour reprendre l'article 2.e)2) de la loi.»[19]

Lors des sessions de la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, la délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est exprimée sur la question des *refus* d'enregistrer une indication géographique comme marque et elle a déclaré que son pays était prêt – pour se conformer aux normes internationales souhaitées – à recommander de modifier la loi Lanham en transférant les dénominations géographiques de l'alinéa 2.e) à l'alinéa 2.a), de sorte qu'elles ne puissent plus bénéficier des dispositions de l'alinéa 2.f) de cette même loi et être enregistrées une fois qu'elles ont acquis un caractère distinctif, grâce à leur sens secondaire, après cinq années d'utilisation continue[20]. Aucun accord international n'a jamais été trouvé sur ce point, et la modification en question n'a jamais été recommandée au Congrès des Etats-Unis. Il n'en a donc pas été tenu compte dans la Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques.

3) Utilisation d'une indication géographique comme dénomination générique d'un produit

Webster définit ainsi l'adjectif «générique» :

> «a) relatif ou appliqué à tous les membres d'un genre, d'une espèce, d'une classe ou d'un groupe, ou descriptif de tous ces membres...; b) disponible pour l'usage courant; non protégé par l'enregistrement d'une marque...»[21]

Le principe selon lequel une indication géographique peut, à la longue, être associée à un produit ou procédé au point que les consommateurs la considèrent comme étant le nom de ce produit ou procédé est fermement établi dans le droit des Etats-Unis d'Amérique. L'indication géographique peut donc devenir générique, auquel cas nul ne pourra revendiquer des droits exclusifs à son égard. En vertu de ce principe, il n'est pas à exclure qu'une indication géographique pourtant solidement établie dégénère en terme générique. Elle ne peut alors plus être protégée comme marque, que ce soit comme marque de produits ou comme marque de certification, enregistrée ou non (c'est-à-dire au titre de la loi Lanham ou au titre de la *common law*). En droit des Etats-Unis d'Amérique, donc, toute la question est la suivante : «Quel sens le public acheteur attribue-t-il à la dénomination ?»

Sur ce point, l'affaire classique qui a franchi tous les stades de la procédure jusqu'à la Cour suprême des Etats-Unis, en 1903, est l'affaire *La République française* c. *Saratoga Vichy Spring Company*[22], dans laquelle la République française et d'autres parties ont engagé une procédure pour faire valoir le droit exclusif des demandeurs d'utiliser le mot «Vichy». La cour a considéré ce qui suit :

> «1. Etant donné que les eaux de Vichy étaient connues depuis des siècles sous ce nom, on est fondé à dire que les demandeurs avaient, en 1872, acquis le droit exclusif d'utiliser le mot 'Vichy' et de faire valoir ce droit contre tous ceux dont les eaux ne provenaient pas des sources de Vichy...
>
> . . .
>
> 2. S'agissant toutefois de protéger le droit exclusif des demandeurs d'utiliser le mot 'Vichy', on se heurte à une grave difficulté : ceux-ci avaient apparemment consenti à une utilisation du mot par des tiers... En fait, ils avaient permis que la dénomination devienne générique et indicative de la nature de l'eau. Malgré tous ces faits et malgré les ventes de l'entreprise défenderesse concurrente qui ne cessaient de croître chaque année, rien n'a été fait contre cette dernière pendant 25 ans et jusqu'en 1898, année où le projet de loi a été déposé. Il ne saurait guère y avoir cas plus flagrant de négligence et d'inaction.»

Tel est encore le droit aux Etats-Unis d'Amérique. Beaucoup, y compris quelques-uns dans ce pays même, ont critiqué la «faiblesse des interven-

---

[18] Voir *Wurzburger Hofbräu AG* c. *Schoenling Brewing Co.*, 331 F. Supp. 497 (S.D. Ohio 1971), avec citation de l'affaire *Anheuser-Busch Bavarian Brewery Co.*, 264 F.2d 88 (6e Cir., 1959) à l'appui de la décision judiciaire, pour des exemples de deux indications géographiques concernant de la bière que les utilisateurs aux Etats-Unis d'Amérique se sont appropriées comme marques, les indications géographiques ayant acquis un «sens secondaire».

[19] *Stabilisierungsfonds für Wein* c. *Peter Meyer Winery GmbH*, 9 USPQ 2d 1073 (TTAB, 1988). Voir aussi *In re The Salem China Company*, 157 USPQ 600 (TTAB, 1968) : «En utilisant le mot 'Limoges' dans sa marque, le déposant associe de manière fallacieuse la vaisselle qu'il fabrique à de la vaisselle fabriquée uniquement à Limoges (France).» Voir aussi l'excellente étude de McCarthy (*supra* note 12), p. 155 à 157.

[20] *Summary of Proceedings* (*supra* note 17), p. 187, 201 et 202.

[21] *Webster's Third New International Dictionary*, version intégrale, G.C. Merriam Co., Springfield, Mass., 1981, p. 945.

[22] 191 U.S. 427, 435 à 437, 24 S.Ct. 145, 146 et 147 (1903). (Les arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique sont publiés dans les United States Reports, ci-après abrégés en «U.S.».)

tions administratives et judiciaires» pour empêcher que des indications géographiques ne deviennent génériques. Ainsi, le professeur Benson a-t-il indiqué :

«La rapidité avec laquelle la publicité moderne peut transformer cette opinion [publique] accroît la probabilité qu'au moment où une action en justice est introduite (si elle l'est jamais), le public croira effectivement que l'indication géographique en cause est un terme générique. De plus, le bénéfice procuré par des ventes accrues contrebalance souvent largement le risque mineur de poursuites. Les usurpateurs sont nombreux, les procureurs indifférents, les consommateurs inorganisés; quant aux producteurs étrangers titulaires de droits légitimes sur le nom usurpé, ils sont peu nombreux et tellement éloignés...

...

Etudier la dégénérescence des termes devenus génériques est une autre manière d'écrire l'histoire de l'incapacité des lois à protéger le consommateur. Les termes génériques actuels sont les restes fossilisés des tromperies passées des consommateurs. La plupart de ces termes demeureront des fossiles et ne retrouveront jamais leur sens originel. Du moins la loi pourrait-elle intervenir pour éviter d'autres dégénérescences.»[23]

En revanche, on a le vif sentiment, aux Etats-Unis d'Amérique, que la compétence des tribunaux pour déclarer générique une indication géographique constitue un principe essentiel du droit de ce pays. C'est là, en fait, une des raisons fondamentales pour lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis n'a adhéré ni à l'Arrangement de Madrid de 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits (ci-après dénommé «Arrangement de Madrid») ni à l'Arrangement de Lisbonne de 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (ci-après dénommé «Arrangement de Lisbonne»)[24].

Il est même possible, en droit des Etats-Unis d'Amérique, de faire en sorte qu'un terme générique redevienne une marque ou indication géographique protégeable[25]. Cela serait néanmoins difficile, long et coûteux, sans compter qu'il faudrait probablement une intervention des pouvoirs publics sur le plan international, national ou local pour y parvenir effectivement[26].

Questions internationales

Consciente des problèmes posés par la protection des indications géographiques contre les actes susmentionnés, l'OMPI a élaboré, dans les années 70, une Loi type pour les pays en voie de développement concernant les appellations d'origine et indications de provenance, afin de venir en aide à ces pays, et l'a publiée notamment avec le commentaire suivant :

«Les appellations d'origine et les indications de provenance revêtent une importance considérable pour les pays en voie de développement. Elles s'appliquent à des produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels, tels le bois, le sucre, les fruits, les vins, le café, le thé, le tabac et les produits textiles, notamment les tapis. L'application d'une appellation d'origine ou d'une indication de provenance contribue à la réputation du produit et crée chez le consommateur un état d'esprit favorable qui facilite la diffusion et la vente des produits. Les consommateurs des produits exportés par les pays en voie de développement se trouvent souvent dans les pays industrialisés et il importe donc que, dans ces pays, les appellations d'origine et les indications de provenance des pays en voie de développement soient protégées. Or, une telle protection présuppose très souvent que l'appella-

---

[23] Benson R.W., «Vers un nouveau traité sur la protection des indications géographiques», *La Propriété industrielle*, 1978, p. 136.

[24] *Summary of Proceedings* (*supra* note 17), p. 198 et 203, et Benson (*supra* note 23), p. 132.

[25] Il est intéressant de noter, à cet égard, que l'indication géographique «Budweiser», que l'on associe à une bière brassée depuis le treizième siècle à Budweis, en Bohême, a été utilisée très tôt aux Etats-Unis d'Amérique comme marque. En 1898, un tribunal fédéral a protégé «Budweiser» contre un tiers (utilisateur postérieur de la marque «Budweiser») pour concurrence déloyale; il a toutefois refusé de reconnaître un droit de propriété à l'utilisateur antérieur, le terme étant considéré comme une dénomination géographique et donc comme non susceptible d'appropriation en tant que marque (*Anheuser-Busch Brewing Association* c. *Fred Miller Brewing Co.*, 87 F. 846). Pendant un certain temps, on a pu considérer «Budweiser» comme un terme générique. Puis, dans l'affaire *Anheuser-Busch, Inc.* c. *Budweiser Malt Products Corporation*, 295 F. 306 (2ᵉ Cir., 1923), la Cour d'appel du deuxième circuit a considéré que «Budweiser» avait acquis un sens secondaire et fini par désigner uniquement le produit du demandeur. Mais voici qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des frontières en Europe orientale, «Budweiser» en tant que marque, avec des propriétaires différents aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe, refait parler d'elle. Voir «A Czech Cousin Haunts Budweiser», *The New York Times*, 5 avril 1990.

[26] On notera que dans l'Etat d'Oregon, région vinicole pleine d'avenir, l'Oregon Liquor Control Commission a établi, dans ses Oregon Administrative Rules (OAR), des règles relatives aux indications géographiques qui sont plus rigoureuses que celles du Gouvernement fédéral. Elles prévoient, de surcroît, que lorsqu'elles imposent des conditions plus strictes que celles qui sont énoncées dans le règlement fédéral du Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF), ou lorsqu'elles interdisent telle ou telle pratique que le règlement du BATF autorise, ce sont elles qui priment (Oregon Administrative Rules, chapitre 845, division 10, Liquor Control Commission, 845-10-280).

Dans les règles du BATF relatives à l'étiquetage (27 CFR 4.24.b)1)), certaines indications géographiques européennes de renom comme «Bourgogne», «Chablis», «Champagne», «vin de Moselle» et «vin du Rhin» sont définies comme étant des désignations semi-génériques à caractère géographique *[«semi-generic designations of geographic significance»]*. Par conséquent, dans certaines circonstances, ces règles en autorisent l'utilisation sur des vins qui ne proviennent pas des régions géographiques auxquelles elles renvoient, à condition toutefois que figure à proximité immédiate de ces indications une appellation d'origine appropriée divulguant le véritable lieu d'origine du vin. Les OAR interdisent, en revanche, cette utilisation (845-10-905(8)); de plus, en ce qui concerne le mot «Champagne», elles disposent ce qui suit :

«845-10-935 1) Il est permis d'utiliser les expressions 'Champagne Method' ou 'Méthode Champenoise' sur une étiquette de vin mousseux, à condition que le pétillement de ce vin soit attribuable uniquement à une fermentation secondaire intervenant dans la bouteille même où il est vendu.

2) Il est également permis d'utiliser les expressions 'Champagne Method' ou 'Méthode Champenoise' dans toute description sincère telle que 'fermenté dans cette bouteille selon la méthode champenoise'. Dans ce cas, les mots 'Champagne' ou 'Champenoise' et 'Method' ou 'Méthode' doivent figurer conjointement et être imprimés en caractères de dimensions identiques et dans un style identique.

3) La commission interdit toute autre utilisation du mot 'Champagne' sur des étiquettes.»

tion ou l'indication en question soit protégée dans le pays exportateur lui-même. Les pays en voie de développement, dont la plupart ne possèdent pas encore de législation concernant la protection des appellations d'origine et des indications de provenance, ont donc intérêt à organiser le plus tôt possible un régime de protection, afin d'éviter que la renommée de leurs produits ne soit amoindrie par l'utilisation indue des appellations y relatives et afin de stimuler leurs exportations.»[27]

Cependant, même protégée dans le pays exportateur, l'indication géographique peut être mise à mal sur les marchés hautement concurrentiels des pays industrialisés – comme les Etats-Unis d'Amérique – en étant apposée sur des produits qui ne sont pas originaires de la région géographique à laquelle elle renvoie ou en étant tout simplement dénaturée, même en l'absence de fraude véritable. Telle a été, cela va sans dire, l'une des principales préoccupations exprimées dans les conclusions du symposium que l'OMPI a organisé récemment à Santenay :

> «Il est grand temps maintenant de mettre sur pied le nouveau système de protection, en particulier à cause d'une considération qui gouverne la protection des indications géographiques : les évolutions qui ont eu lieu dans le passé, par exemple la transformation d'une indication géographique en nom générique du produit, sont difficiles à modifier. C'est pourquoi, plus vite le système international de protection sera établi et plus efficace il sera pour l'avenir.»[28]

Nombreux sont ceux qui partagent cette préoccupation; mais est-il besoin de rappeler qu'elle est tout aussi valable aujourd'hui qu'il y a 15 ans, lorsqu'a été engagée cette nouvelle action visant à instaurer une protection internationale ? Espérons seulement que les travaux, aujourd'hui repris, ne se poursuivront pas 15 ans de plus. Et à supposer qu'il faille au moins quelques années de plus pour aboutir à des résultats concrets, peut-être vaudra-t-il la peine d'examiner ce qui pourrait être fait dans l'intervalle afin d'établir une meilleure protection des indications géographiques (nationales et étrangères), aux Etats-Unis d'Amérique et, en fait, dans d'autres pays.

Dans son excellent exposé présenté à Bordeaux en 1988, Mme Marie-Hélène Bienaymé a fait un tour d'horizon complet des instruments juridiques internationaux établis pour protéger les indications géographiques, à commencer par les quatre conventions multilatérales internationales, les cinq conventions multilatérales régionales ainsi que les nombreuses conventions bilatérales et accords internationaux professionnels[29]. Malgré tout ce bon travail accompli au fil des années, elle a reconnu les limites des instruments internationaux en question et mis en évidence le problème essentiel :

> «... un nom géographiquement connu pour la qualité et l'originalité d'un produit peut-il devenir générique, voire semi-générique, et si, par un usage abusif, il l'est devenu dans un pays ou sur un continent, quelles attitudes adopter à cet égard ?»[30]

Et elle a ajouté :

> «... devant les faiblesses de ce dispositif, certains se demandent s'il n'y aurait pas intérêt à lui adjoindre en parallèle – voire lui substituer – celui particulièrement en vogue actuellement, notamment dans les pays anglo-saxons, de la marque de certification.»[31]

---

[27] Publication OMPI N° 809 (F), Genève, 1975, p. 15.

[28] *Symposium de Santenay* (*supra* note 1), p. 29.

[29] Bienaymé Marie-Hélène, chef de la Division juridique et étranger à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAO), «La protection internationale des vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine», *Symposium de Bordeaux* (*supra* note 2), p. 129 à 143.

Outre la Convention de Paris, l'Arrangement de Madrid et l'Arrangement de Lisbonne, Mme Bienaymé a mentionné comme quatrième convention internationale multilatérale l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Il est à noter qu'à l'alinéa 6 de son article IX relatif aux marques d'origine, l'accord général prévoit une coopération entre les parties contractantes «en vue d'éviter que les marques commerciales ne soient utilisées de manière à induire en erreur quant à la véritable origine du produit, et cela au détriment des appellations d'origine régionales ou géographiques des produits du territoire d'une partie contractante *qui sont protégées par sa législation*» (non souligné dans le texte). Lors des négociations commerciales d'Uruguay, les Communautés européennes ont fait figurer l'application de cet article dans leurs Lignes directrices et objectifs pour les négociations relatives aux droits de propriété intellectuelle. Un certain nombre de pays ont appuyé cette initiative des Communautés européennes. D'autres, dont les Etats-Unis d'Amérique, ont protesté contre elle, alléguant que les Communautés cherchent actuellement à redonner à certains termes semi-génériques comme «Chablis» et «Champagne» le statut d'indications géographiques protégées qu'ils ont perdu. *Inside U.S. Trade, Special Report*, 22 juillet 1988. Voir aussi *Inside U.S. Trade*, vol. 7, N° 44, 3 novembre 1989, p. 1 et 7 et le *Special Report* du 6 avril 1990, qui contient le texte du projet d'accord des Communautés européennes en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (TRIPS), dont l'article IX*bis*, annexe II, partie 2C intitulé «Indications géographiques, y compris les appellations d'origine». Les Etats-Unis d'Amérique ont soumis leur propre projet d'accord TRIPS le 14 mai 1990. La partie de ce projet qui nous intéresse ici est ainsi libellée :

> «C. *Indications géographiques, y compris les appellations d'origine*
>
> *Article 18*
>
> Les parties contractantes protégeront les indications géographiques qui certifient l'origine régionale en prévoyant leur enregistrement en tant que marques de certification ou marques collectives.
>
> *Article 19*
>
> Les parties contractantes protégeront les appellations d'origine non génériques du vin en interdisant leur utilisation lorsque celle-ci serait de nature à induire le public en erreur quant à la véritable origine géographique du vin ...»

Projet d'accord, accompagné d'un communiqué de presse, publié par le Bureau du Représentant des Etats-Unis d'Amérique pour les questions commerciales internationales, Services de la présidence, Washington, D.C., 14 mai 1990.

[30] Bienaymé M.-H., *Symposium de Bordeaux* (*supra* note 2), p. 137.

[31] *Ibid*., p. 141. Mme Bienaymé a ajouté :

> «Il est intéressant de remarquer à cet égard que les Etats-Unis, où se développe depuis quelques années l'usage de noms géographiques dans la présentation des vins, se réfèrent au système des appellations d'origine et non à celui des marques de certification.»

Mme Bienaymé fait ici allusion à l'échange de lettres entre les Etats-Unis d'Amérique (correspondance signée par le directeur du BATF et le vice-secrétaire d'Etat au trésor) et les Communautés européennes, dans lequel les Etats-Unis ont

Les indications géographiques (notamment les appellations d'origine) ont traditionnellement été, en Europe surtout, un droit collectif protégé comme élément du patrimoine culturel par les pouvoirs publics du pays d'origine. Or, cette notion de droit collectif appartenant au patrimoine semble avoir suscité chez quelques Européens une réticence à demander ou à rechercher l'enregistrement d'une indication géographique comme marque de certification, c'est-à-dire comme titre de droit privé, au lieu (ou même en sus) d'en rechercher la reconnaissance et la protection par l'intermédiaire des gouvernements à l'échelon diplomatique. Cette réticence est tout à fait concevable : un régime international efficace doté d'instruments juridiques internationaux pleinement opérationnels peut avoir la préférence pour un certain nombre de raisons. Dans l'intervalle, peut-être conviendrait-il d'envisager cependant la voie parallèle de protection que constitue la marque de certification. La suite du présent article sera consacrée à un examen de la législation sur les marques de certification – notamment de l'évolution de cette législation aux Etats-Unis d'Amérique – et aux possibilités pour l'avenir.

La législation sur les marques de certification aux Etats-Unis d'Amérique

Bien que l'interdiction d'utiliser de manière préjudiciable de fausses indications géographiques fasse depuis longtemps partie de la *common law* des Etats-Unis d'Amérique et – depuis la Loi de 1905 sur les marques – de la législation fédérale de ce pays, ce n'est que dans la Loi de 1946 sur les marques (loi Lanham) que les marques de certification en tant que telles ont été mentionnées expressément, définies et protégées. Il importe au plus haut point de noter que, bien que la marque de certification soit mentionnée expressément et définie dans une loi fédérale de base relative aux marques, il s'agit d'un type de marque à part, qui est différent de la marque de produits ou de services et qui peut être une indication géographique. Toutefois, en vertu de ladite loi, elle bénéficie pratiquement de toute la protection conférée aux marques, que ce soit par l'usage ou par l'enregistrement.

Dans la loi Lanham modifiée par la Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques, les passages qui se rapportent particulièrement aux marques de certification sont les articles 2.e), 4, 14 et 45. L'article 45 définit aujourd'hui les marques de certification comme suit :

> «l'expression 'marque de certification' désigne tout mot, nom, symbole ou dessin, ou toute combinaison de ces éléments,
>
> 1) utilisé par une personne autre que le propriétaire, ou
>
> 2) dont le propriétaire a de bonne foi l'intention d'autoriser l'utilisation par une personne autre que lui-même dans le commerce et dont il demande l'enregistrement au registre principal établi par la présente loi,
>
> pour certifier l'origine, régionale ou autre, la matière, le mode de fabrication, la qualité, l'exactitude ou d'autres caractéristiques des produits ou services de cette autre personne, ou pour certifier que le travail ou la prestation dont les produits ou services ont fait l'objet est le fait de membres d'un syndicat ou d'une autre organisation.»[32]

On notera en particulier que, tout comme pour les marques de produits ou de services, l'enregistrement des marques de certification peut maintenant aussi reposer sur l'«intention d'utiliser», en vertu de la modification apportée à l'article premier de la loi Lanham[33].

Ainsi, à l'heure actuelle, tout propriétaire d'une indication géographique, *nationale ou étrangère*, qui satisfait aux normes établies pour les marques de certification peut demander l'enregistrement de l'indication géographique en tant que marque de certification aux Etats-Unis d'Amérique. La législation des Etats-Unis d'Amérique est donc non discriminatoire et constitue un excellent modèle à suivre pour d'autres pays.

Evolution de la législation sur les marques de certification aux Etats-Unis d'Amérique au travers de décisions judiciaires déterminantes et de textes réglementaires

L'affaire classique qui a consacré l'utilisation de la marque de certification pour attester que des

accepté d'intervenir sur le plan réglementaire pour éviter un affaiblissement des indications non génériques à caractère géographique qui désignent des aires viticoles de la CEE. Suite à ces lettres, le BATF a émis des propositions de règlement. On trouvera reproduit à l'annexe 1 de la publication de l'auteur mentionnée précédemment (*EWR* 1/84, *supra* note 12) le texte de la correspondance ainsi échangée. Après avoir reçu les observations d'un certain nombre de gouvernements, le BATF a émis une réglementation finale sur ce point le 30 avril 1990 (55 F.R. 17960 à 17969).

[32] 15 U.S.C. 1127.

[33] Les demandes d'enregistrement de marques de produits ou de services fondées sur l'intention d'utiliser sont publiées aux fins d'appel à opposition pendant 30 jours. Si aucune opposition n'est formée, il est délivré un avis d'acceptation *[Notice of Allowance]*. Le déposant dispose alors d'un délai de six mois à compter de la date de délivrance de cet avis – sauf lorsqu'une déclaration d'utilisation *[Statement of Use]* est déposée avant la publication, auquel cas la demande est enregistrée pour fournir des spécimens de la marque à l'appui de sa demande à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique. Ce délai de six mois peut être prorogé par périodes de six mois jusqu'à un maximum de 36 mois à compter de la délivrance de l'avis d'acceptation, à condition que des déclarations attestées selon lesquelles le déposant continue d'avoir l'intention de bonne foi d'utiliser la marque soient déposées en temps opportun. Une fois que la marque a été utilisée et enregistrée, le titulaire acquiert un droit de priorité découlant de l'utilisation de la marque déduite par interprétation *[constructive use]*, qui produit ses effets sur l'ensemble du pays à compter de la date de la demande d'enregistrement. USTA (*supra* note 4), p. 342 à 344.

produits sont originaires d'une région géographique déterminée (c'est-à-dire certifier une indication géographique) est l'affaire *Community of Roquefort* c. *William Faehndrich, Inc.*, dans laquelle le défendeur prétendait que Roquefort était devenu un terme générique. La cour d'appel a exposé de manière détaillée la différence existant entre un terme géographique qui a acquis un sens secondaire et peut, par conséquent, être enregistré comme marque et une indication géographique adéquatement enregistrée comme marque de certification, ainsi que la protection à accorder à cette dernière. Elle a notamment indiqué ce qui suit :

«... la loi Lanham a créé une marque enregistrée entièrement nouvelle qui a été dénommée 'marque de certification'.»[34]

Dans sa partie relative aux marques de certification (section 1306 et suiv., p. 1300-13 à 1300-20), le manuel d'instructions pour l'examen des marques (*Trademark Manual of Examining Procedure* – TMEP[35]) précise que toute demande d'enregistrement d'une marque de certification doit indiquer clairement à quelle région géographique renvoie l'indication à protéger et que le déposant a le pouvoir d'assumer la maîtrise de l'utilisation de cette dernière. Il dispose :

«Lorsqu'un terme géographique est utilisé comme marque de certification, il faut veiller à deux éléments fondamentaux : premièrement, préserver la liberté qu'ont toutes les personnes de la région d'utiliser le terme; deuxièmement, empêcher les utilisations abusives ou illicites de la marque qui seraient préjudiciables à tous ceux qui sont habilités à l'utiliser. En principe, une personne physique n'est pas la plus à même d'atteindre ces objectifs. Ce sont les pouvoirs publics d'une région qui, en toute logique, devraient contrôler l'utilisation du nom de leur région. Directement ou par l'intermédiaire d'un organisme auquel ils auraient conféré les pouvoirs nécessaires, ils seraient en mesure de protéger le droit de toutes les personnes et d'empêcher toute utilisation abusive ou illicite de la marque.»[36]

Marque de certification non enregistrée ou protégée par l'usage

L'affaire classique dans laquelle les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique ont formellement reconnu l'existence d'une marque de certification protégée au titre de la *common law* est l'affaire *State of Florida* c. *Real Juices, Inc.*[37] En l'espèce, le demandeur (l'Etat de Floride) prétendait qu'en utilisant l'appellation «Sunshine Tree» pour le jus d'orange qu'ils produisaient, les défendeurs contrefaisaient sa marque de certification «Sunshine Tree» protégée au titre de la *common law*, qui servait à désigner les produits à base d'agrumes originaires de Floride. Il prétendait aussi que les actes des défendeurs constituaient une fausse allégation et relevaient donc de l'article 43.a) de la loi Lanham. Le tribunal, après avoir analysé les dispositions pertinentes de la loi Lanham et la jurisprudence dans ce domaine général, a conclu ce qui suit :

«Dans l'affaire *Pillsbury* susmentionnée, le tribunal a estimé que, même en l'absence d'enregistrement formel, des droits avaient pris naissance en *equity* à l'effet de protéger ce que l'on pourrait considérer comme ayant été de la nature d'une marque de certification. Ce tribunal ne trouve en outre aucune différence de fond déterminante entre les marques de certification et les marques de produits ou de services proprement dites, qui rendrait inapplicable aux marques de certification la jurisprudence en matière de création de marques de *common law*. *En conséquence, ce tribunal conclut qu'il est possible d'acquérir des droits sur une marque de certification non enregistrée, de la même manière que pour les marques de produits ou de services.*

...

En ce qui concerne la quatrième question, attendu qu'a été établie une similitude de fond essentielle entre les marques de certification et les marques de produits ou de services, ce tribunal considère que *l'article 43.a) a une portée suffisante pour englober la protection des marques de certification non enregistrées protégées par l'usage.*» (non souligné dans le texte)[38]

Il est intéressant de noter que dans une affaire plus récente, *Black Hills Jewelry Manufacturing Co.* c. *LaBelle's*[39], le tribunal de district a pleinement accepté le raisonnement suivi dans l'affaire *State of Florida*, qu'il a repris en ces termes :

«Comme indiqué précédemment, la plupart des actions intentées au titre de l'article 1125.a) visent à obtenir le droit exclusif d'utiliser une marque de produits ou de services non enregistrée protégée par l'usage. L'article 1125.a) peut cependant aussi être invoqué au profit d'une marque de certification non enregistrée protégée par l'usage. Dans l'affaire *State of Florida* mentionnée plus haut, le tribunal a considéré que 'l'article 43.a) a une portée suffisante pour englober la protection des marques de certification non enregistrées protégées par l'usage'. En conséquence, puisque ce tribunal a conclu que les consommateurs associent généralement les mots Black Hills Gold et Black Hills Gold Jewelry à des bijoux fabriqués dans les Black Hills du Dakota du Sud, les mots Black Hills Gold Jewelry peuvent être considérés comme une marque de certification non enregistrée protégée par l'usage, et des réparations peuvent être accordées aux demandeurs en vertu de l'article 1125.a).»[40]

Cependant, la cour d'appel a établi, sur la base des faits jugés en l'espèce, que les «propriétaires» de la marque ne répondaient pas aux critères requis pour l'enregistrement d'une marque de certification – critères qui, à son avis, s'appliquaient aussi bien

[34] *Community of Roquefort* c. *William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494, 497 (2e Cir., 1962). Il est intéressant de noter que devant la juridiction inférieure le défendeur a invoqué – mais en vain – les normes d'identité *[Standards of Identity]* de la Food and Drug Administration en ce qui concerne le fromage bleu de brebis, lorsqu'il a allégué que le terme «Roquefort» était devenu générique. 198 F. Supp. 291, 294 (S.D.N.Y. 1961).

[35] TMEP, Département du commerce des Etats-Unis d'Amérique, Office des brevets et des marques, révisé en dernier lieu le 1er octobre 1989.

[36] *Ibid.*, 1306.02.b), «*Authority to Control a Geographical Term*», p. 1300 à 1315.

[37] 330 F. Supp. 428 (M.D.Fla. 1971).

[38] *Ibid.*, p. 430 et 431.

[39] 489 F. Supp. 754 (D.S.D.), décision confirmée par 633 F.2d 746 (8e Cir. 1980).

[40] 489 F. Supp., p. 759.

aux marques de certification protégées par l'usage qu'aux marques de certification enregistrées :

«L'article 1127 du titre 15 du Code des Etats-Unis d'Amérique définit la marque de certification comme étant 'une marque utilisée sur ou pour les produits ou les services d'une ou de plusieurs personnes *autres que le propriétaire de la marque*, ou en relation avec ces produits ou services, pour certifier l'origine, régionale ou autre, ...' (non souligné dans le texte) En l'occurrence, les produits sont ceux des intimés, qui ne sont pas 'une ou [...] plusieurs personnes autres que le propriétaire de la marque'. Il est clair que le libellé de la loi interdit aux fabricants des produits d'être les propriétaires d'une marque de certification[3].

[3] La Cour n'exprime aucun avis sur le point de savoir si les dispositions de la loi Lanham s'appliquent aussi aux 'marques de certification non enregistrées protégés par l'usage'. Voir *State of Florida* c. *Real Juices, Inc.*, 330 F. Supp. 428, 432 (M.D. Fla. 1971).»[41]

La cour, estimant qu'il y avait eu violation de l'article 43.a) de la loi Lanham, s'est prononcée en faveur des appelants en tout état de cause, sans qu'il ait été nécessaire d'établir l'existence d'une marque de certification protégée par l'usage.

Plus récemment, la Cour d'appel fédérale du district de Columbia a confirmé comme suit la notion de marque de certification protégée par l'usage, dans l'affaire *Stabilisierungsfonds für Wein* c. *Kaiser Stuhl Wine Distributors Pty. Ltd.* :

«Une marque de certification protégée par l'usage est une marque qui n'a pas été formellement enregistrée, mais sur laquelle le titulaire a acquis des droits en *equity*. *Voir, d'une manière générale, l'affaire Florida* c. *Real Juices, Inc.*, 330 F. Supp. 428 (M.D. Fla. 1971).»[42]

Une autre affaire qui mérite d'être commentée est l'affaire *Stabilisierungsfonds für Wein* c. *Zimmermann-Graeff KG*[43], dans laquelle la Commission des audiences et recours en matière de marques de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique a eu deux occasions de développer le droit des marques de certification. En l'espèce, le déposant (d'une demande d'enregistrement d'une marque de produits qui, d'après l'opposant, était similaire à sa marque de certification protégée par l'usage au point de susciter la confusion) a fait valoir qu'il n'existe pas, sur les marques de certification, de droits nés de l'usage que l'on puisse revendiquer lors d'une procédure d'opposition en l'absence d'enregistrement. La commission a estimé ce qui suit :

«L'article 4 de la loi sur les marques dispose, notamment, que les marques de certification peuvent être enregistrées de la même manière et avec les mêmes effets que les marques. En règle générale, donc, une marque de certification est régie par les mêmes dispositions qu'une marque. *Voir : E.I. duPont de Nemours and Company* c. *Yoshida International, Inc. et al.*, 185 USPQ 597 (DC EDNY 1975). L'enregistrement fédéral ne fait que reconnaître un droit sur une marque né de l'usage et qui existait avant l'enregistrement. Comme l'opposant l'a signalé, le terme 'marque' *[mark]* tel que défini à l'article 45 de la loi comprend les 'marques de certification'.

...

L'opposant a fait valoir qu'il avait des droits sur des marques de certification et qu'il avait subi un préjudice à cet égard. De l'avis de la commission, il a allégué des faits qui, s'ils étaient établis, lui donneraient droit à réparation, de sorte que la requête tendant à le débouter est rejetée.»[44]

A nouveau, dans une décision ultérieure relative à la même affaire, la commission a conclu ce qui suit :

«... nous reconnaissons effectivement qu'il est possible qu'une marque de certification, de par sa nature particulière, puisse devenir notoire aux Etats-Unis d'Amérique avant d'être utilisée techniquement sur le territoire relevant de la compétence du Congrès. Nous reconnaissons aussi que le propriétaire d'une marque de certification n'a pas l'entière maîtrise de l'utilisation de cette dernière. Les articles 4 et 14.e)2) de la loi lui interdisent de fabriquer ou de vendre les produits sur lesquels la marque est apposée. Par conséquent, le propriétaire étranger d'une marque de certification peut faire connaître celle-ci aux Etats-Unis d'Amérique mais il doit attendre que les producteurs ou les vendeurs des produits certifiés commercialisent leurs produits dans ce pays (aspect qui échappe au contrôle du certificateur) pour que la marque de certification figure sur des produits qui y sont commercialisés, c'est-à-dire pour qu'il y ait utilisation de la marque de certification au sens donné au terme 'utilisation' dans l'article 45 de la loi. Dans ces conditions, nous laissons en suspens la question de savoir si une partie revendiquant la propriété d'une marque de certification peut prouver l'existence d'un préjudice en l'absence d'une utilisation (au sens de l'article 45 de la loi) de la marque dans ce pays.»[45]

A la connaissance de l'auteur, la question laissée en suspens par la commission est encore sans réponse : le propriétaire d'une marque de certification peut-il prouver qu'il y a eu préjudice s'il a fait connaître sa marque aux Etats-Unis d'Amérique par voie de publicité commerciale ou d'avis, mais ne l'y a pas utilisée parce qu'il «n'a pas l'entière maîtrise de l'utilisation» ?

[41] 633 F.2d, p. 750. On notera que le raisonnement suivi en l'espèce par les cours d'appel correspond au point de vue exprimé dès le début par l'examinateur des marques, un expert des marques de certification qui en étudiait les demandes d'enregistrement (Hancock, Katherine I., «*Notes From the Patent Office*», *The Trademark Reporter*, vol. 47, N° 5, mai 1957) :

«Pour les marques de certification tout comme pour d'autres catégories de marques, la loi énumère les circonstances sur lesquelles il est possible de fonder une requête en radiation. La disposition pertinente est, en l'occurrence, l'article 14.d) de la loi de 1946, qui *n'énonce pas de critères d'enregistrement, mais des conditions auxquelles l'intéressé doit satisfaire – que sa marque de certification soit enregistrée ou non – s'il veut préserver ses droits.*» (non souligné dans le texte)

La Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques n'a apporté aucune modification aux conditions énoncées à l'article 14.d). La marque de certification peut donc être contestée à tout moment au motif que le titulaire de l'enregistrement :

«A) ne contrôle pas ou n'est pas en mesure de contrôler légitimement l'utilisation de la marque, B) fabrique ou commercialise des produits ou services auxquels la marque de certification est appliquée, C) permet l'utilisation de la marque de certification à d'autres fins que celles de certification, ou D) refuse, de façon arbitraire, de certifier ou de continuer de certifier les produits ou services d'une personne qui respecte la qualité ou les conditions certifiées par la marque.» (15 U.S.C., 1046.d))

[42] 647 F.2d 100, 202 n.l (D.C. Cir., 1981).

[43] 199 USPQ 488 (TTAB, 1978).

[44] *Ibid.*, p. 489 et 490.

[45] 206 USPQ 934, 935 (TTAB, 1979).

Compte tenu du raisonnement suivi par la commission dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire *Zimmermann-Graeff* et des modifications apportées en 1988 aux articles 1er, 4 et 45 de la loi Lanham, le «propriétaire» d'une marque de certification qui serait déjà devenue «notoire aux Etats-Unis d'Amérique avant d'être utilisée techniquement» dans ce pays serait, selon nous, fondé à faire opposition à une demande d'enregistrement (ou à demander la radiation) d'une marque de produits ou de services ou d'une marque collective qui ressemblerait à sa marque de certification au point de susciter la confusion. Il serait également fondé à intenter, en vertu de l'article 43, une action contre toute fausse désignation d'origine à condition de remplir les conditions requises par la législation des Etats-Unis d'Amérique (article 1046.d) du Code des Etats-Unis d'Amérique, voir note 41) et de satisfaire à la réglementation relative aux marques de certification énoncée dans le manuel d'examen des marques (TMEP)[46].

L'auteur estime en outre qu'une telle marque de certification non enregistrée pourrait servir de base à une demande d'enregistrement dès lors que son propriétaire «a de bonne foi l'intention d'[en] autoriser l'utilisation par une personne [qualifiée] autre que lui-même dans le commerce» (article 45 de la loi Lanham – nouvelle définition de la marque de certification citée plus haut). Compte tenu d'une telle intention, la demande devrait être acceptée sans que s'appliquent les nouveaux délais prévus à l'article 1.b) en ce qui concerne l'«intention d'utiliser» les marques, puisque, comme signalé plus haut par la commission, le propriétaire *«n'a pas l'entière maîtrise de l'utilisation»*. Il est par conséquent possible d'invoquer, pour l'enregistrement des marques de certification, le début de l'article 4 de la loi Lanham («Sous réserve des dispositions relatives à l'enregistrement des marques de produits *et dans la mesure où ces dispositions sont applicables en l'espèce...*» (non souligné dans le texte)) pour faire valoir que, si l'on suit le raisonnement qui précède, les dispositions relatives aux délais concernant l'«intention d'utiliser» (voir *supra*, note 33) ne sont pas «applicables» aux marques de certification.

La marque de certification enregistrée

Si tout le raisonnement exposé ci-dessus devait s'appliquer, la question qu'on pourrait se poser est la suivante :

> «A quoi bon enregistrer une marque de certification aux Etats-Unis d'Amérique quand on peut se fonder sur une marque de certification protégée par l'usage ou non enregistrée, ainsi que sur l'article 43.a) de la loi Lanham ?»

La réponse toute simple est évidemment que, avec l'enregistrement, un propriétaire jouirait de plus de droits reconnus sur le plan judiciaire par les tribunaux. Il serait donc plus coûteux de chercher à intenter une action au titre de l'article 43.a) de la loi Lanham ou de faire valoir une marque de certification protégée par l'usage ou non enregistrée que de faire respecter des droits fondés sur une marque de certification enregistrée. En outre, un certain nombre de raisons particulières militent en faveur de l'enregistrement d'une marque de certification :

1. L'enregistrement signifie qu'une institution fédérale – l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique – a constaté que la marque en question remplit toutes les conditions requises pour être enregistrée et, notamment dans le cas des marques de certification, que la marque indique l'origine régionale, qu'elle n'est pas devenue générique et que son utilisation est légitimement contrôlée par une personne morale déterminée. Cela donne, en soi, du poids au titulaire pour opposer aux tiers son droit exclusif d'utiliser l'indication géographique.

2. L'enregistrement signifie que la marque de certification figurera sur un registre à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, ce qui tendra à dissuader tout tiers de l'utiliser si – comme il est d'usage pour la plupart des grandes entreprises qui envisagent d'utiliser une marque nouvelle – une recherche dans le registre de l'office est effectuée et qu'elle révèle un tel enregistrement antérieur.

3. Lorsqu'un tiers contrefait la marque de certification, il est possible d'écrire une lettre de protestation beaucoup plus énergique si cette marque est enregistrée. Qui plus est, une lettre écrite par une association ou un organisme public ou para-étatique possédant une marque de certification enregistrée et représentant tous les utilisateurs de bonne foi de cette marque, ou en son nom, aura beaucoup plus d'effet qu'une lettre d'une personne ou même d'un groupe de personnes prétendant toutes individuellement que le tiers utilise illicitement une marque constituée d'une indication géographique.

4. Si, en cas de fausse indication d'origine ou même de contrefaçon, une action en justice doit être intentée, l'existence d'une marque de certification enregistrée évitera d'avoir à prouver les éléments généraux nécessaires pour établir que l'indication géographique n'est pas générique. De plus, l'action pourra être intentée par le titulaire de la marque de certification enregistrée, ce qui évitera d'avoir à déterminer qui devrait être le demandeur.

5. L'existence d'une marque de certification enregistrée devrait amener l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique à rejeter toute demande d'enregistrement comme marque d'une indication géographique identique, ou similaire au point de susciter la confusion, à celle qui est déjà enregistrée comme marque de certification.

---

[46] TMEP (*supra* note 35), 1306 – *«Certification Marks»*, p. 1300-13 à 1300-20.

6. Toute procédure d'opposition ou d'invalidation engagée à l'encontre d'une personne utilisant une indication géographique dont elle veut faire sa marque aura beaucoup plus de chances d'aboutir si elle repose sur des droits afférents à une marque de certification enregistrée, en ce sens que l'enregistrement emporte une présomption de validité en vertu des articles 4 et 7.b) de la loi Lanham (articles 1054 et 1057.b) du titre 15 du Code des Etats-Unis d'Amérique).

7. Enfin, l'existence d'une marque de certification enregistrée indique aux autres institutions fédérales que l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique reconnaît que l'indication géographique n'est pas générique, ce qui confère plus de force à toute tentative visant à amener d'autres institutions fédérales à interdire l'utilisation fallacieuse de l'indication en question et peut-être même, pour ce faire, à modifier leur réglementation.

La reconnaissance internationale des marques de certification

Avant le Traité concernant l'enregistrement international des marques (TRT) de 1973, il y avait confusion, sur le plan international, au sujet du rapport existant entre la «marque collective» reconnue sur le plan international et la «marque de certification». Ce rapport avait été précisé antérieurement aux Etats-Unis d'Amérique par la loi Lanham (article 45 – définitions), par la réglementation et par des décisions judiciaires. Il l'est maintenant, tout au moins sur le plan des définitions, à l'échelon international. L'article 2.v) du TRT dispose en effet :

> «on entend par 'marque' aussi bien la marque de produits que la marque de services; ce terme comprend également la marque collective au sens de l'article 7bis de l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et *la marque de certification, que cette dernière soit ou non une marque collective au sens susvisé*;» (non souligné dans le texte)[47]

Malheureusement, quoique bien établie dans la législation des Etats-Unis d'Amérique et maintenant précisée sur le plan international, cette distinction entre une marque de certification et une marque collective n'est pas toujours bien comprise. Souvent même, les expressions «marque de certification», «marque de normalisation» et «marque collective» sont utilisées l'une pour l'autre, sans que soient définies ou prises en compte les différences qui existent entre elles.

La reconnaissance et la protection internationales futures des indications géographiques

Il paraît assez évident, compte tenu de ce qui précède, qu'il n'existe pas un, mais plusieurs chemins conduisant à la protection des indications géographiques, parmi lesquels il faut manifestement compter celui des marques de certification, qu'elles soient non enregistrées et protégées par l'usage ou enregistrées. A compter aussi les efforts diplomatiques des gouvernements qui conduisent à des traités, à des accords en forme simplifiée ou même à des échanges de lettres susceptibles d'aboutir à des changements positifs dans les règlements administratifs : cette voie pourrait donner plus de résultats d'un seul coup si la reconnaissance et l'enregistrement, sur le plan international, de listes d'indications géographiques recueillaient l'unanimité. Toujours est-il que, quelle que soit la voie choisie, elle nécessitera une surveillance constante et une reconnaissance du fait que, en l'absence d'une telle surveillance de l'utilisation, les indications géographiques pourront devenir génériques dans tout pays à l'économie de marché dynamique qui ménagera une telle possibilité dans sa législation.

Il faudrait poursuivre les efforts en vue d'un accord international dans ces domaines. Dans l'intervalle, toutefois – pour ceux qui le souhaitent –, il existe une voie parallèle sur laquelle il est possible de s'engager immédiatement pour assurer des droits sur les indications géographiques aux Etats-Unis d'Amérique et dans quelques autres pays.

Comme indiqué plus haut, la législation des Etats-Unis d'Amérique prévoit la reconnaissance et l'enregistrement des marques de certification, y compris des indications géographiques, conformément à des dispositions réglementaires qui fixent les conditions suivantes : 1) la région géographique qu'il est envisagé de protéger par l'indication géographique doit être adéquatement définie selon le droit du pays d'origine; 2) le «propriétaire» déposant doit être habilité à contrôler l'utilisation de l'indication géographique (en principe, un simple particulier n'est pas en mesure de le faire; les pouvoirs publics, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme auquel ils auraient conféré la compétence nécessaire, sembleraient être les «propriétaires» tout indiqués); 3) le propriétaire doit exercer effectivement un contrôle sur l'utilisation de la marque; 4) le propriétaire ne doit pas produire ni commercialiser des produits ou services auxquels la marque est appliquée; 5) le propriétaire ne doit pas autoriser l'utilisation de la marque autrement qu'à des fins de certification; 6) le propriétaire ne doit pas refuser de façon arbitraire de certifier les produits ou services d'une personne qui respecte la qualité ou les conditions certifiées par la marque.

Il serait possible d'établir, aux fins de la certification – notamment pour ce qui est des indications

---

[47] Publication OMPI N° 265 (F), Genève, 1973. L'auteur a eu le privilège de collaborer avec l'OMPI et d'autres délégués lors de la Conférence diplomatique de Vienne, en 1973, pour inclure la marque de certification dans la définition du mot «marque».

géographiques –, des conditions ou normes internationales non arbitraires en tenant compte, évidemment, des diverses façons dont ces indications sont actuellement protégées par les pays dont la législation n'a pas institué de marques de certification proprement dites. On peut espérer que tous les pays accepteraient de reconnaître les normes équivalentes des autres pays[48]. Il faudrait en outre que, dans chaque système, il y ait reconnaissance d'un propriétaire, de préférence une administration publique ou une autorité désignée par les pouvoirs publics, pour contrôler l'utilisation de la marque. Ce «propriétaire» pourrait demander en bonne et due forme l'enregistrement de sa ou ses marques en vertu de la législation appropriée de son propre pays ou d'autres pays. Cette tâche pourrait être facilitée, dans chaque pays, par des procédures de reconnaissance et d'enregistrement dans d'autres pays, ce qui supposerait notamment la publication du nom du propriétaire et de l'indication géographique pour que ceux-ci soient publiés ensuite dans d'autres pays, de sorte que les marques puissent y devenir notoires même avant d'y être utilisées. Cela pourrait constituer une sorte de réservation de ces noms pour l'avenir dans les pays en question. Ces noms seraient, certes, toujours susceptibles d'être contestés par des tiers dans tel ou tel pays selon les dispositions pertinentes de la législation nationale (par exemple, les dispositions relatives à l'utilisation antérieure, aux droits sur les marques, au caractère générique, à l'utilisation de bonne foi de la même indication géographique pour plusieurs régions géographiques de pays différents, etc.), mais en l'absence d'une telle contestation – ou, si contestation il y avait, après que celle-ci aurait été tranchée ou que le titulaire aurait obtenu gain de cause – les indications géographiques acquerraient des «droits reconnus» dans les pays où elles seraient enregistrées[49].

[48] Il peut être intéressant de noter que, en 1956, la U.S. Trademark Association et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique ont mis en oeuvre, en coopération avec le Département d'Etat et les offices des marques de nombreux pays, un «programme relatif aux termes génériques» afin d'aider à empêcher l'enregistrement de termes génériques véritables (tels que «Wine Cooler», «Lemon Vodka», etc.) comme marques. Voir USTA, *«Project Report»*, 1er février 1990, vol. 45, N° 5. Pourquoi l'OMPI ne mettrait-elle pas en place un «programme relatif aux indications géographiques» afin d'aider à empêcher l'enregistrement d'indications géographiques comme marques ?

Conclusion

Au début du présent article, nous avons signalé que les indications géographiques sont reconnues comme objets de propriété industrielle. Or, dans une brochure qu'elle a publiée récemment, l'OMPI a ainsi défini le but de la protection de la propriété industrielle :

> «La protection de la propriété industrielle ne constitue pas, bien entendu, une fin en soi : *elle est un moyen propre à encourager l'activité créatrice, l'industrialisation, l'investissement et le commerce honnête.* Tout cela doit contribuer à plus de sécurité et de confort, moins de pauvreté et plus de beauté dans la vie de l'homme.»[50]

Il s'agit là d'un objectif fort louable. En cette dernière décennie du 20e siècle, alors que la paix s'installe partout dans le monde, les peuples vont participer à des échanges accrus de produits et de services; ils seront mieux informés des produits spécifiques de tel ou tel pays et en tireront parti. En conséquence, bon nombre d'indications géographiques seront utilisées, dans les pays à l'économie libérale développée, fondée sur la concurrence et l'entreprise privée, par des contrefacteurs qui exploiteront ces indications jusqu'alors peu connues, évocatrices d'originalité et de qualité. N'est-il pas grand temps que nous concertions davantage encore nos efforts pour protéger contre la contrefaçon, la dénaturation et la «généricité», de toutes les manières novatrices possibles, les indications géographiques utilisées en relation avec des produits de qualité uniques en leur genre ?

[49] Cette proposition ne diffère guère de l'une des «Mesures de protection» énoncées dans le projet d'accord TRIPS des Communautés européennes mentionné plus haut (voir *supra* note 29) :

> «Afin de faciliter la protection des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, un registre international des indications protégées sera établi. Dans les cas appropriés, il conviendrait de prévoir le recours à des documents certifiant le droit d'utiliser l'indication géographique considérée.» (article 21.3))

[50] OMPI, *Informations générales*, N° 400(F), Genève, 1990, p. 17.

[Fin de l'Annexe et du document]